VERTRAG ÜBER DE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS** 

**PCT** 

REC'D 11 FEB 2000

WIPO

PCT

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikal 26 upd Dagal 70 PCT)

	( /	Artikei 30 unu n	egei / 0 F C	' /	
Aktenzeichen des Anmo		WEITERES VORGEH	siehe Mitteil	ung über die Übersendung des i Prüfungsbericht (Formblatt PCT)	nternationalen /IPEA/416)
B 3366 PCT					
Internationales Aktenze	1	nternationales Anmeldedatt	um(Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag	<i>g)</i>
PCT/EP98/07909	C	04/12/1998		05/12/1997	
C12Q1/68  Anmelder		tionale Klassifikation und IP			
Behörde erstellt	und wird dem Anmeld	der gemäß Artikel 36 üb	ermittelt.	onale vorläufigen Prüfung be	eauftragte
2. Dieser BERICH	T umfaßt insgesamt 5	5 Blätter einschließlich o	lieses Deckblatts.		
und/oder Z Behörde vo	oiobnungen die geäng	dert wurden und diesem ntigungen (siehe Regel 7	Bericht zuarunde	itter mit Beschreibungen, An liegen, und/oder Blätter mit tt 607 der Verwaltungsrichtli	voi diesei
	enthält Angaben zu fol	lgenden Punkten:			
l	undlage des Berichts orität				
		Sutachtens über Neuheit	. erfinderische Tät	tigkeit und gewerbliche Anwe	endbarkeit
	ingelnde Einheitlichke				
V ⊠ Re	aründete Feststellung	nach Artikel 35(2) hinsi	chtlich der Neuhei därungen zur Stüt:	t, der erfinderische Tätigkeit zung dieser Feststellung	und der
	stimmte angeführte U				
		nternationalen Anmeldu			
VIII 🖾 Be	stimmte Bemerkunge	n zur internationalen An	meldung		
Datum der Einreichur	ng des Antrags		Datum der Fertigste	llung dieses Berichts	
17/06/1999			08.02.2000		
Prüfung beauftragten Europäi D-80296 Tel. +49	nrift der mit der internation Behörde: sches Patentamt B München 9 89 2399 - 0 Tx: 523656 9 89 2399 - 4465		Bevollmächtigter Be Bradbrook, D Tel. Nr. +49 89 2399		THE PARTY COMES PROPERTY OF THE PARTY COMES PARTY COME

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/07909

I. G	irund	lage	des	Bericht	S
------	-------	------	-----	---------	---

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach

	Artiki nicht	el 14 hin vorgeleg beigefügt, weil sie	t wurden, gelter e keine Änderur	n im Ra ngen er	hmen dieses nthalten.):	Berichts a	als "ursprünglich einge	ereicht" und sind inm
	Beso	chreibung, Seiter	n:					
	1-29		ursprüngliche	Fassun	g			
	Pate	entansprüche, Nr	<b>.:</b>					
	1-18		eingegangen	am	18	/01/2000	mit Schreiben vom	18/01/2000
	Zeic	chnungen, Blätte	r:					·
	1/6-	6/6	ursprüngliche	Fassu	ng			
2.	Auf	grund der Änderur	ngen sind folger	nde Uni	erlagen fortg	efallen:		
		Beschreibung,	Seiten:					
		Ansprüche,	Nr.:					
		Zeichnungen,	Blatt:					
3.		Dieser Bericht is angegebenen G eingereichten Fa	ründen nach Au	ıffassur	ng der Behord	ge uber de	derungen erstellt word en Offenbarungsgehal	den, da diese aus den It in der ursprünglich
4	. Etv	vaige zusätzliche	Bemerkungen:					
\	/. Be	egründete Festste werblichen Anwe	ellung nach Ar endbarkeit; Un	tikel 35 terlage	(2) hinsichti n und Erkläi	ich der No rungen zu	euheit, der erfinderis ır Stützung dieser Fe	schen Tätigkeit und der eststellung
1	. Fe	eststellung						
	Ne	euheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-18		
	Er	finderische Tätigk	eit (ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-17 18		
	G	ewerbliche Anwer	ndbarkeit (GA)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-18		

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/07909

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

# VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

### Sektion V

- 1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
  - D1: Arlinghaus et al., Anal.Chem., Bd.69, S.1510-1517 (15.04.97);
  - D2: Reddy et al., Anal.Biochem., Bd.220, S.200-207 (1994);
  - D3: Little et al., J.Am.Chem.Soc., Bd.116, S.4893-4897 (1994).
- 2. Neuheit (Artikel 33(2) PCT)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Nachweis einer Nucleotidsequenz in einem Nucleinsäuremolekül vermittels vorbestimmter Sonden unterschiedlicher Masse durch Elektrospray Massenspektrometrie (Ansprüche 1-17), und einen Kit, der die Sonden und einen Probenträger enthält (Anspruch 18).

Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 18 scheint im Lichte des bekannten Stands der Technik neu zu sein. Es folgt, daß die Ansprüche 2-17 auch neu sind.

- 3. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT)
- a. Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand der Ansprüche 1-17 angesehen. D1 behandelt die Sequenzierung durch Hybridisierung, wobei ein bekanntes Oligonucleotid mit einer bekannten DNA hybridisiert, die auf einer Festphase immobilisiert ist. Die Sonden sind mit Massen-Tags, Zinnisotopen, markiert. Nach einem Hybridisierungsschritt wird die Festphase gewaschen. Die Bindung zwischen dem Zinnatom und der Sonde wird aufgebrochen, so daß das freie Zinnatom durch Resonanz Ionisation Massenspektrometrie detektiert werden kann (S.1513, Sp.1).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D1 durch die Schritte (c) und (d), d.h. die Ablösung der spezifisch hybridisierten Sonden in ein Lösungsmittel, und die Analyse der hybridisierten Sonden in der Lösung mittels Electrospray Massenspektrometrie (ESI/MS). Die Aufgabenstellung der Erfindung war somit, ein alternatives Verfahren zur Identifikation von hybridisierten Sonden

bereitzustellen. ESI/MS ist bereits als eine Methode für die Analyse von Oligonucleotiden bekannt (D2, D3). Es wird auch in D2 beschrieben, daß ESI/MS für die Analyse von modifizierten Oligodesoxynukleotiden routinemäßig benutzt werden kann (S.201, Sp.1). Die Erfindung geht jedoch über die einfache Kombination zweier bekannter Verfahren hinaus. Weiterhin gibt es keinen Hinweis für den Fachmann, daß ESI/MS für die Verfahren von D1 überhaupt geeignet ist.

Deshalb scheint der Gegenstand des Anspruchs 1 erfinderisch zu sein. Es folgt, daß die Ansprüche 2-17 auch erfinderisch sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 18 scheint nicht erfinderisch zu sein. Ein b. Probenträger, der vorbehandelt ist und dadurch die Bindung von Ziel-DNAs erlaubt, ist eine allgemein übliche Maßnahme in der Technik (siehe D1, s.1510). Gleichermaßen sind Sondensätze mit Massen-Tags bekannt (siehe D1, S.1511, Sp.1). D1 offenbart zwar keinen Kit; die Verpackung der bekannten Komponenten in einen Kit ist dem Fachmann jedoch geläufig.

### Sektion VIII

Anspruch 9 ist unter anderem abhängig von den Ansprüchen 6-8, obwohl er einen 4. breiteren Schutzbereich hat. Das Merkmal in Anspruch 9 "...wobei die Sonden modifizierte Nucleinsäuremoleküle sind" umfaßt auch, daß die Modifizierung aus einem Massen-Tag bestehen kann (wie in den Ansprüchen 6-8). Deshalb ist Anspruch 9 unklar (Artikel 6 PCT).

PCT/EP98/07909 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung ... U. Z.: B 3366 PCT

### Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Nachweis einer Nucleotidsequenz in einem Nucleinsäuremolekül, das die folgenden Schritte umfaßt:
  - (a) Hybridisierung von Nucleinsäuremolekülen mit einem Satz von Sonden unterschiedlicher Nucleobasensequenzen, wobei jede Sonde eine von allen anderen Sonden verschiedene Masse aufweist;
  - (b) Abtrennung der nicht hybridisierten Sonden;
  - (c) Ablösen der spezifisch hybridisierten Sonden in ein Lösungsmittel;
  - (d) Analyse der hybridisierten Sonden in der Lösung mittels Electrospray Massenspektrometrie; und
  - (e) Bestimmung der Nucleinsäuremoleküle durch die daran hybridisierten Sonden.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Nucleinsäuremoleküle vor oder nach Schritt (a) an der Oberfläche eines Trägers immobilisiert werden.
- 3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Immobilisierung der Nucleinsäuremoleküle an der Oberfläche über eine NH<sub>2</sub>-, Epoxy- oder SH-Funktion, vermittels der Beschichtung der Probenträgeroberfläche mit einem Silikat oder Silan, über eine Protein-Substrat-, Protein-Protein- oder eine Protein-Nucleinsäure-Interaktion, oder über eine Wechselwirkung zweier hydrophober Komponenten erfolgt.
- 4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Protein-Substrat-Interaktion eine Biotin-Streptavidinbindung oder eine Antikörper-Antigenbindung ist.
- 5. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Protein-Nucleinsäure-Interaktion eine Gene32-Nucleinsäurebindung ist.

GEÄNDERTES BLATT

- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Sonden Nucleinsäuren sind, die mit einem Massen-Tag versehen sind.
- 7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei der Massen-Tag zugleich Ladungs-Tag ist.
- 8. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Nucleinsäuren zusätzlich mit einem Ladungs-Tag versehen sind.
- 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die Sonden modifizierte Nucleinsäuremoleküle sind.
- 10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei die modifizierten Nucleinsäuremoleküle PNAs, alkylierte Phosphorothioatnucleinsäuren oder Alkylphosphonatnucleinsäuren sind.
- 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Sonden durch kombinatorische Festphasen-Synthese hergestellt werden.
- 12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei unterschiedliche Basenbausteine derart markiert sind, daß die aus ihnen synthetisierten Sonden jeweils über Ihre Massen im Massenspektrometer unterscheidbar sind.
- 13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Markierung eine Methyl-, Ethyl-, Propyl-, eine verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, eine halogensubstituierte verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, Alkoxyalkyl-, Alkylaryl-, Arylalkyl-, Alkoxyaryl- oder Aryloxyalkyl-Gruppe ist oder eine von deren deuterierten oder sonstigen isotopen Varianten.
- 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei die Sonden mit mindestens einer Modifikation in einer definierten Position von randomisierten Nucleotiden entfernt versehen sind, die eine Spaltung der Sonde erlaubt.

B3366PCT 18.01.00

- 15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei die Modifikation die Einführung einer Phosphorothioatgruppe und/oder einer RNA-Base und/oder einer Phosphotriesterbindung in die Sonde ist.
- 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, wobei die Sonden als Teilbibliotheken hergestellt werden, die mit unterschiedlichen Massen-und/oder Ladungs-Tags versehen sind.
- 17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei die Positionen der Sonden auf dem Probenträger eine Zuordnung zu dem damit hybridisierenden Nucleinsäuremolekül erlaubt.

### 18. Kit enthaltend

- (a) einen Satz von Sonden wie definiert in einem der Ansprüche 6 bis 16 und
- (b) einen Probenträger, der vorbehandelt ist und dadurch die Bindung von Ziel-DNAs erlaubt und/oder bereits gebundene Ziel-DNAs enthält.

**GEÄNDERTES BLATT** 



# VERTRAG SER DIE INTERNATIONALE ZUSAMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# **PCT**

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts B.3366 PCT	WEITERES VORGEHEN		ie Übermittlung des internationalen ormblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit der Punkt 5
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelde		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/EP 98/07909	(Tag/Monat/Jahr) 04/12/19	108	05/12/1997
Anmelder	04/12/17	770	03/12/1997
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUF	R FÖRDERUNG DER	et al.	
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	le von der Internationalen ernationalen Büro übermi	Recherchenbehörde er ttelt.	stellt und wird dem Anmelder gemäß
		Blätter. sem Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bei.
Grundlage des Berichts      Hipsightlich der Sprache ict die inter	rnationala Dacharaha auf	dor Crundlaga dar inter	motionala Asmaldusa is des Casada
<ul> <li>a. Hinsichtlich der Sprache ist die inter durchgeführt worden, in der sie eing</li> </ul>	ereicht wurde, sofern unte	er diesem Punkt nichts a	anderes angegeben ist.
Die internationale Recherche Anmeldung (Regel 23.1 b)) o	e ist auf der Grundlage ei durchgeführt worden.	ner bei der Behörde ein	gereichten Übersetzung der internationalen
<ul> <li>b. Hinsichtlich der in der internationaler Recherche auf der Grundlage des S</li> </ul>	n Anmeldung offenbarten	Nucleotid- und/oder A	minosäuresequenz ist die internationale
in der internationalen Anmel			
zusammen mit der internation	onalen Anmeldung in com	puterlesbarer Form eing	gereicht worden ist.
bei der Behörde nachträglich	n in schriftlicher Form eing	gereicht worden ist.	
bei der Behörde nachträglich	n in computerlesbarer For	m eingereicht worden is	st.
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung is	nträglich eingereichte schi m Anmeldezeitpunkt hina	iftliche Sequenzprotoko usgeht, wurde vorgeleg	oll nicht über den Offenbarungsgehalt der t.
Die Erklärung, daß die in cor wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfa	ßten Informationen dem	n schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche hab	en sich als nicht recher	chlerbar erwiesen (sie	he Feld I).
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Fel	d II).	
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfine	dung		
X wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut genehm	igt.	
wurde der Wortlaut von der l	Behörde wie folgt festges	etzt:	
5. Hinsichtlich der <b>Zusammenfassung</b>			
	gel 38.2b) in der in Feld II innerhalb eines Monats r	l angegebenen Fassun	g von der Behörde festgesetzt. Der sendung dieses internationalen
6. Folgende Abbildung der <b>Zeichnungen</b> is	st mit der Zusammenfassi	ung zu veröffentlichen: A	Abb. Nr
wie vom Anmelder vorgesch	lagen		keine der Abb.
weil der Anmelder selbst kei	ne Abbildung vorgeschlag	gen hat.	<del>_</del>
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeichr	et.	
		•	



To:

### From the INTERNATIONAL BUREAU

### **PCT**

### **NOTIFICATION OF ELECTION**

(PCT Rule 61.2)

Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office

Box PCT Washington, D.C.20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year)
23 August 1999 (23.08.99)

International application No. PCT/EP98/07909

International filing date (day/month/year)

04 December 1998 (04.12.98)

Applicant's or agent's file reference B 3366 PCT

Priority date (day/month/year) 05 December 1997 (05.12.97)

**Applicant** 

GUT, Ivo, Glynne et al

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	17 June 1999 (17.06.99)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was was was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

F. Baechler

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

### a. klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 6 C1201/68 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 C120 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie° Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Υ ARLINGHAUS H F ET AL: "MULTIPLEXED DNA 1,2,6,9, 11-13,18 SEQUENCING AND DIAGNOSTICS BY HYBRIDIZATION WITH ENRICHED STABLE ISOTOPE LABELS" ANALYTICAL CHEMISTRY, Bd. 69, Nr. 8, 15. April 1997, Seiten 1510-1517, XP000690164 in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung siehe Seite 1512, rechte Spalte -/--Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Χ Siehe Anhang Patentfamilie entnehmen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden " Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 12. April 1999 27/04/1999 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Ceder, 0

Fax: (+31-70) 340-3016



C.(Fortset:	rung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden	Teile Betr. Anspruch Nr.
Y	LITTLE D P ET AL: "RAPID SEQUENCING OF OLIGONUCLEOTIDES BY HIGH-RESOLUTION MASS SPECTROMETRY" JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Bd. 116, 1994, Seiten 4893-4897, XP002072824 siehe Zusammenfassung siehe Seite 4894, linke Spalte	1,2,6,9, 11-13,18
A	REDDY ET AL.: "Analysis of synthetic oligodeoxynucleotides containing modified components by electrospray ionization mass spectrometry" ANALYTICAL CHEMISTRY, Bd. 220, 1994, Seiten 200-207, XP002099463 in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung siehe Seite 200, Spalte 201	1-4,6,9,
Α	US 5 635 404 A (WILSON STEPHEN R) 3. Juni 1997 siehe Zusammenfassung; Anspruch 1	7,8
A	EP 0 303 459 A (HARVARD COLLEGE) 15. Februar 1989 in der Anmeldung erwähnt siehe Anspruch 1	14

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

litiona	I Application No	
PCT/EP	98/07909	

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
US 5635404	Α	03-06-1997	NONE		<u> </u>	
EP 0303459	Α	15-02-1989	US	4942124 A	17-07-1990	
			CA	1339727 A	17-03-1998	
			JP	1137982 A	30-05-1989	
			JP	2665775 B	22-10-1990	
			US	5149625 A	22-09-1992	